



LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Prensa e Información

COMUNICADO DE PRENSA N° 60/09

8 de julio de 2009

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-28/08

Mars Inc. / OAMI

LA FORMA DE LA BARRA DE CHOCOLATE BOUNTY NO PUEDE REGISTRARSE COMO MARCA COMUNITARIA

La forma tridimensional de la barra carece de carácter distintivo y Mars no ha demostrado que la forma haya adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso en toda la Comunidad

Según el Reglamento sobre la marca comunitaria¹, no puede registrarse, en principio, ninguna marca que carezca de carácter distintivo. No obstante, puede procederse al registro de tal marca si ésta ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma respecto a los productos o servicios para los que se solicita el registro.

El 24 de abril de 2003, previa solicitud de Mars Inc., fabricante de la barra de chocolate Bounty, la OAMI, la oficina que gestiona la marca comunitaria, registró, como marca comunitaria, la forma tridimensional de dicha barra.

En diciembre de 2003, Ludwig Schokolade, una chocolatería alemana, presentó una solicitud de nulidad de la marca comunitaria por considerar que ésta carecía de todo carácter distintivo.

En octubre de 2007, la OAMI anuló el registro de la marca en causa por estimar que no tenía el carácter distintivo necesario, ya que su aspecto no se apartaba de manera significativa de las normas y hábitos del sector pertinente. Además, consideró que los documentos presentados por Mars eran insuficientes para demostrar el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso respecto a los productos en causa.

Mars interpuso un recurso contra dicha resolución ante el Tribunal de Primera Instancia.

El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, para que pueda registrarse una marca tridimensional que consista simplemente en la forma del producto, esta forma debe diferenciarse significativamente de la norma o hábitos del sector para permitir que el consumidor medio distinga, de forma inmediata y efectiva, el producto de que se trate de los de las demás empresas.

¹ Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

En el caso de autos, las características supuestamente distintivas, es decir, las extremidades redondeadas de la barra, así como las tres flechas o espigas que figuran en la cara superior, no se distinguen suficientemente de otras formas comúnmente utilizadas para las barras de chocolate.

A continuación, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca exige que, al menos, una parte significativa del público pertinente identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trate, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Además, debe demostrarse tal adquisición en la parte de la Comunidad donde la marca carecía inicialmente de carácter distintivo. Habida cuenta de que ni las cuotas de mercado de la barra Bounty, ni el grado de reconocimiento del producto de que se trata son uniformes en toda la Comunidad, no es posible extrapolar al resto del mercado comunitario los resultados de las investigaciones realizadas únicamente en seis de los quince Estados miembros en aquel momento, a saber, el Reino Unido, Bélgica, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos.

En la medida en que la forma de la barra Bounty no es distintiva en toda la Comunidad, Mars debería haber proporcionado más elementos en relación con los otros nueve Estados que en aquel momento formaban parte de la Comunidad para demostrar que la forma había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso en toda la Comunidad.

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia desestima el recurso.

Recordatorio: Contra las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia podrá interponerse recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en un plazo de dos meses desde su notificación.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Primera Instancia.

Lenguas disponibles: FR CS DE ES HU EN IT NL RO PL SK

El texto íntegro de la sentencia se encuentra en el sitio de Internet del Tribunal de Justicia <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Submit=rechercher&numaff=T-28/08> Generalmente puede consultarse a partir de las 12 horas CET del día de su pronunciamiento.

*Si desea más información, póngase en contacto con Agnès López Gay
Tel: (00352) 4303 3667 Fax: (00352) 4303 2668*

*En «Europe by Satellite» tiene a su disposición imágenes del pronunciamiento de la sentencia facilitadas por la Comisión Europea, Dirección General Prensa y Comunicación,
L-2920 Luxemburgo, Tel: (00352) 4301 351 77, Fax: (00352) 4301 35249,
o B-1049 Bruselas, Tel: (0032) 2 29 64106, Fax: (0032) 2 2965956*